

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 24.05.2004, поданное компанией BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., Республика Чехия на решение экспертизы от 05.02.2004 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №775402 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Заявителем международной регистрации №775402 с приоритетом от 20.09.2001 являлась фирма Jihočeské pivovary, a.s. Lidická 458/51 CZ-370 57 České Budějovice, Республика Чехия. В дальнейшем наименование заявителя и его адрес были изменены на: BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., Lidická 458/51, CZ-370 54 České Budějovice, Республика Чехия (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из двух частей, нижняя часть обозначения, представляет собой этикетку, выполненную в виде квадрата с внутренней рамкой и темным фоном, на котором симметрично друг к другу расположены две изображенные головы Самсона. В верхней части этикетки, помещено изображение головы Самсона в белом цвете, под которым, по дуге, расположено слово «Samson», выполненное оригинальным шрифтом белого цвета, при этом первая буква слова – заглавная. Справа вверху от слова расположена буква ®. Под словесным элементом «Samson» расположено одно под другим слово «PREMIUM» и словосочетание «SVETLY LEZAK», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Ниже помещены словосочетания «Budejovické pivo» и «Budweiser Bier», первые буквы которых – заглавные. Под ними мелким шрифтом выполнена надпись

«PRVNI CESCOBUDEJOVICKY PIVOVAR». Верхняя часть обозначения представляет собой обертку горловины бутылки, выполненную в виде равностороннего ромба, внутри которой расположены друг под другом словесные элементы «Budweiser Bier». По всему фону ромба размещен словесный элемент «Samson».

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Экспертизой ФИПС от 05.02.2004 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №775402 на территории Российской Федерации, мотивированное тем, что оно подпадает под действие пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

По мнению экспертизы, заявленное комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «BUDWEISER» является фонетически и семантически сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво» с ранее зарегистрированными на имя другого лица международными регистрациями и товарным знаком:

- «Budweiser Budvar» (свидетельство №40718, приоритет от 07.01.1970) [1];
- «BUDWEISER» (международная регистрация №R238203, приоритет от 05.12.1980) [2];
- «Budweiser budvar» (международная регистрация №614536, приоритет от 11.03.1994) [3];
- «BUDWEISER BUDBRÄU» (международная регистрация №614537, приоритет от 11.03.1994) [4].

Экспертиза сочла необходимым дополнительно сообщить, что слово «BUDWEISER», входящее в состав вышеуказанных регистраций является охраноспособным.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, все включенные в заявленное комбинированное обозначение словесные элементы, кроме «SAMSON, BUDWEISER» являются неохраняемыми.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- доминирующее положение в заявленном обозначении занимает слово «SAMSON», расположенное в центре пивной этикетки и выполненное крупным оригинальным шрифтом в ярком (белом) цвете;

- остальные словесные элементы заявленного обозначения выполнены мелким шрифтом и не привлекают к себе особого внимания рядового потребителя;

- таким образом, заявленное комбинированное обозначение «SAMSON» и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «Budweiser Budvar» [1], «BUDWEISER» [2], «Budweiser» [3], «BUDWEISER BUDBRÄU» [4], не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по визуальному, ни по смысловому критерию сходства;

- визуально все вышеприведенные сравниваемые знаки не сходны, поскольку производят различное общее зрительное впечатление;

- фонетическое сходство сопоставляемых товарных знаков также различно ввиду того, что они имеют разное количества слов, букв, звуков, слогов и не совпадающее логическое интонационное ударение;

- смысловое значение сравниваемых знаков является различным, т.к. основной семантический смысл всего заявленного обозначения несет в себе слово «Samson», представляющее собой имя героя одного из древнегреческих мифов, в то время как противопоставленные товарные знаки [1] - [4] имеют следующие значения: словесный элемент «Budweiser» [2], [3] является производным от немецкого названия чешского города Будейовицы, а «Budweiser Budvar» [1] и «BUDWEISER BUDBRÄU» [4] - пивоварня города Будейовицы;

- слово «BUDWEISER» является производным от известного географического наименования «Budweis» (Будвайз) - «Ceske Budejovice» (Чешские Будейовицы) – города в Чехии и, таким образом, является наименованием мест происхождения товаров определенного рода, а именно: пива;

- заявитель не претендует на предоставление правовой охраны всех словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, кроме слова «Samson»;

- словосочетание «BUDWEISER BIER» является семантически неделимой языковой единицей, и разделение его на части приведет к утрате заложенного смысла, заключающегося в указании на место происхождения товара.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы от 05.02.2004 и предоставить правовую охрану товарному знаку по международной регистрации №775402 для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ с исключением из правовой охраны всех словесных элементов обозначения, кроме слова «Samson».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты международной регистрации №775402 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя

представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих, в частности, только из обозначений, не обладающих различительной способностью, а также указывающих на вид товаров, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3 (1.5) Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Товарный знак по международной регистрации №775402 представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой два отдельных элемента в верхней и нижней части обозначения. Расположенный в верхней части обозначения равносторонний ромб, содержит в своем составе изобразительный элемент, под которым буквами латинского алфавита одно под другим выполнены словесные элементы «Budweiser Bier». Нижняя часть обозначения представляет собой этикетку в виде квадрата, в центральной части которого белыми буквами на темном

фоне расположен словесный элемент «Samson», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, при этом первая буква «S» является заглавной. Справа сверху от слова расположена буква ®. Над вышеуказанным словом изображена голова древнегреческого героя Самсона. Под словесным элементом «Samson» выполнены одно под другим следующие словесные элементы: «PREMIUM», «SVETLY LEZAK», «Budejovicke pivo». В нижней части внутренней рамки этикетки расположены словесные обозначения «Budweiser Bier», «PRVNI CESKOBUDEJOVICKY PIVOVAR», которые по бокам окружены изобразительными элементами.

Следует отметить, что изобразительные элементы в рассматриваемом обозначении не велики и не занимают в нем доминирующего положения. Все словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, кроме слов: «Samson» и «Budweiser» носят описательный характер и являются неохраноспособными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 6 Закона, как правомерно указано в решении экспертизы.

Принимая во внимание изложенное выше, к основным «сильным» элементам обозначения, отличающимся оригинальностью и несущим в себе основную различительную способность, следует отнести словесные элементы «Samson» и «Budweiser».

Противопоставленные экспертизой товарные знаки выполнены следующим образом:

- словесный товарный знак «Budweiser Budvar» [1], выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом;
- словесный товарный знак «BUDWEISER» [2], выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом;

- комбинированный товарный знак [3] содержит словесный элемент «Budweiser budvar», написанный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита;

- комбинированный товарный знак [4] включает словесный элемент «BUDWEISER BUDBRÄU», выполненный нестандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При исследовании вышеперечисленных товарных знаков было выявлено, что каждое из них содержит в своем составе слово «BUDWEISER» в качестве единого словесного элемента либо в комбинации с другими и/или изобразительными элементами. Очевидно, что данный элемент является «основным», поскольку непосредственно в нем заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей. Отмеченное выше подтверждается включением слова «BUDWEISER» в серию знаков, принадлежащих одному лицу.

Сопоставление вышеуказанных товарных знаков [1]–[4], содержащих слово «BUDWEISER», с заявленным комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «Budweiser» позволяет констатировать фонетическое и семантическое тождество данных элементов, а также полное фонетическое вхождение указанного элемента заявленного обозначения в состав ранее зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих другому лицу. Изложенное дает все основания для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [4].

Проверка однородности товаров в перечнях противопоставленных знаков и в заявленном перечне по международной регистрации №775402 подтверждает правомерность оспариваемого решения экспертизы. Важно учитывать, что анализируемые товары (слабоалкогольные напитки)



являются товарами массового потребления, поэтому опасность смешения товарных знаков, применяемых для маркировки подобных товаров, наиболее высока.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения экспертизы от 05.02.2004, ввиду несоответствия заявленного комбинированного обозначения по международной регистрации №775402 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.05.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 05.02.2004.**